



**University of
Zurich**^{UZH}

**Zurich Open Repository and
Archive**

University of Zurich
University Library
Strickhofstrasse 39
CH-8057 Zurich
www.zora.uzh.ch

Year: 2015

Standardessenzielle Patente in Normenorganisationen - Kartellrechtliche Vorgaben für die Einlösung von Lizenzierungsversprechen

Heinemann, Andreas

Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich

ZORA URL: <https://doi.org/10.5167/uzh-116029>

Journal Article

Accepted Version

Originally published at:

Heinemann, Andreas (2015). Standardessenzielle Patente in Normenorganisationen - Kartellrechtliche Vorgaben für die Einlösung von Lizenzierungsversprechen. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil, 64(9):855-859.

Standardessenzielle Patente in Normenorganisationen: Kartellrechtliche Vorgaben für die Einlösung von Lizenzierungsversprechen (EuGH – Huawei Technologies)

Andreas Heinemann*

I. Problemstellung und Sachverhalt

1. Grundkonstellation

Das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden: Gerichtshof) in der Rechtssache *Huawei Technologies* betrifft Art. 102 AEUV, also das Verbot des Missbrauchs marktbeherrschender Stellungen im europäischen Kartellrecht. Verstößt ein Patentinhaber gegen diese Vorschrift, wenn er einen mutmaßlichen Patentverletzer auf Unterlassung in Anspruch nimmt, obwohl der Patentinhaber die Lizenzierung versprochen und der angebliche Verletzer sich zum Abschluss eines Lizenzvertrags bereit erklärt hat? Diese allgemeine Fragestellung hat im Normierungszusammenhang typischerweise folgende Einkleidung: Bei der Ausarbeitung technischer Normen im Rahmen der anerkannten Normenorganisationen (in Europa beispielsweise CEN, CENELEC und die für den vorliegenden Fall einschlägige ETSI¹) sind die teilnehmenden Unternehmen heute üblicherweise gehalten, eine FRAND-Erklärung abzugeben, nämlich die Lizenzierung einschlägiger Schutzrechte allen Interessenten zu fairen, angemessenen und diskriminierungsfreien Bedingungen zuzusagen.² Hierdurch soll vermieden werden, dass Normierungsteilnehmer die betroffene Industrie in einen "Patenthinterhalt" (*patent ambush*) locken, nämlich relevante Schutzrechte zunächst verschweigen, um sie nach Annahme des Standards offenzulegen und sodann überzogene Lizenzgebühren zu verlangen.³

2. Komplikationen

In der Tat hat die FRAND-Zusagenpraxis das Problem opportunistischen Verhaltens in Normenorganisationen entschärft. Spektakuläre Hinterhaltsfälle wie *Rambus*⁴ sind die Ausnahme geblieben. Es hat sich allerdings ein Folgeproblem ergeben: Da es sich bei "FRAND" um einen unscharfen Begriff handelt und keine besonderen Vorkehrungen zu seiner Konkretisierung getroffen wurden, entsteht häufig Streit über die Höhe der

* Prof. Dr., Universität Zürich, Vizepräsident der schweizerischen Wettbewerbskommission – Besprechung von EuGH, Urt. v. 16.7.2015, Rs. C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477 – Huawei Technologies (im Folgenden: EuGH – Huawei). Der Verfasser bringt seine persönliche Auffassung zum Ausdruck.

¹ European Telecommunications Standards Institute – Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen.

² FRAND: Fair, Reasonable And Non-Discriminatory, s. umfassend Weber, 34 World Competition 51 (2011). Die normenbezogene FRAND-Erklärung ist von der patentrechtlichen Erklärung der Lizenzbereitschaft nach § 23 PatG bzw. Art. 8 Einheitspatentverordnung (VO 1257/2012) zu unterscheiden: FRAND-Erklärungen werden im Rahmen von Normenorganisationen abgegeben, die patentrechtliche Erklärung der Lizenzbereitschaft erfolgt gegenüber dem Patentamt. Zum Verhältnis von § 23 PatG und FRAND-Erklärungen s. Bodewig, GRUR Int 2015, 626 (633 f.).

³ S. die ETSI Intellectual Property Rights Policy <www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf>. Nach Nr. 3.1 dieses Textes wird ein Ausgleich zwischen dem Normierungsziel der öffentlichen Benutzung und den Interessen der Inhaber von Immaterialgüterrechten angestrebt. Die Normierungsteilnehmer haben essenzielle Schutzrechte offenzulegen (Nr. 4). Die Organisation wirkt darauf hin, dass die Inhaber standardessenzieller Schutzrechte eine FRAND-Erklärung abgeben, wobei sicherzustellen ist, dass die Verpflichtung an Rechtsnachfolger weitergegeben wird (Nr. 6). Unterbleibt die FRAND-Erklärung, sind technische Alternativen auszuloten. Existiert keine technische Alternative, sind die Arbeiten an dem betreffenden Standard einzustellen (Nr. 8).

⁴ Europäische Kommission, Beschluss vom 9.12.2009 – Rambus, ABl. 2010 C 30/17.

angemessenen Lizenzgebühr und die Angemessenheit der anderen Konditionen.⁵ Solange kein Lizenzvertrag zustande gekommen ist, liegt es für den Schutzrechtsinhaber nahe, Unternehmen, die den geschützten Gegenstand bereits nutzen, auf Verletzung in Anspruch zu nehmen. Allerdings sind viele der einschlägigen Schutzrechte "standardessenziell": Ohne Nutzung des betreffenden Patents können keine normkonformen Produkte hergestellt werden. Vertikal integrierte Schutzrechtsinhaber, die selber auf nachgelagerten, vom Standard abhängigen Märkten tätig sind, können deshalb einen Anreiz haben, den Abschluss von Lizenzverträgen zu verweigern oder zumindest zu verzögern.

3. Sachverhalt

Das Landgericht Düsseldorf hat einen einschlägigen Rechtsstreit zwischen zwei chinesischen Unternehmen aus Shenzhen zu entscheiden. Im Mittelpunkt steht der LTE-Standard, also die Norm für Mobilfunksysteme der vierten Generation. Für den LTE-Standard wurden mehr als 4.700 Patente als standardessenziell gemeldet. Für das streitige Patent hat *Huawei Technologies* (im folgenden: *Huawei*) gegenüber ETSI eine FRAND-Erklärung abgegeben. *ZTE* stellt Basisstationen mit LTE-Software her, benutzt also alle LTE-essenziellen Patente. Lizenzverhandlungen zwischen den beiden Parteien führten zu keinem Ergebnis. *ZTE* legte gegen das streitige Patent Einspruch beim Europäischen Patentamt ein. *Huawei* hat *ZTE* auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Schadensersatz verklagt. Das Landgericht hat dem Gerichtshof mehrere Fragen zur Vorabentscheidung (Art. 267 AEUV) vorgelegt, die um die zentrale Frage kreisen, ob, und wenn ja unter welchen näheren Voraussetzungen, eine Patentverletzungsklage trotz Abgabe einer FRAND-Erklärung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung i.S. von Art. 102 AEUV zu qualifizieren ist.⁶

II. Die Lösung des Gerichtshofs: Eine Roadmap für FRAND-Fälle

1. Negatorischer und kompensatorischer Rechtsschutz

Bei der Anwendung dieser Grundsätze differenziert der Gerichtshof zwischen Klagen auf Unterlassung und Rückruf einerseits und Klagen auf Rechnungslegung und Schadensersatz andererseits. Letztere verstoßen nach Auffassung des Gerichtshofs nicht gegen Art. 102 AEUV, da die Geltendmachung eines Anspruchs auf Rechnungslegung und Schadensersatz für vergangene Benutzungshandlungen keine unmittelbaren Auswirkungen darauf habe, ob standardkonforme Produkte von Wettbewerbern auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben.⁷

2. Außergewöhnliche Umstände

In Bezug auf die Klagen auf Unterlassung und Rückruf ruft der Gerichtshof seine ständige Rechtsprechung in Erinnerung, nach der "die Ausübung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen ausschließlichen Rechts durch den Inhaber unter außergewöhnlichen Umständen ein missbräuchliches Verhalten im Sinne von Art. 102 AEUV darstellen" kann.⁸ Im vorliegenden Fall bejaht der Gerichtshof das Vorliegen außergewöhnlicher Umstände und argumentiert wie folgt: Patente hindern Dritte "normalerweise" nicht daran, konkurrierende Produkte herzustellen, da sie vom Patent abweichen können, "ohne die grundlegenden Funktionen des fraglichen Produkts zu gefährden".⁹ Dies ist bei standardessenziellen

⁵ Die Europäische Kommission hat im Februar 2015 eine öffentliche Konsultation zum Thema "Patents and Standards" abgeschlossen, in der es auch um die Erfahrungen mit FRAND geht, s. die Nachweise unter <http://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/patents/standards/index_en.htm>.

⁶ *LG Düsseldorf*, GRUR-RR 2013, 196 mit Anm. *Hoppe-Jänisch*.

⁷ *EuGH* – Huawei, Rn. 74 f.

⁸ *EuGH* – Huawei, Rn. 47 mit Zitat der Urteile Volvo, Magill und IMS Health; zu dieser Urteilsreihe s. *Heinemann*, GRUR 2006, 705 (708 ff.).

⁹ *EuGH* – Huawei, Rn. 50.

Produkten anders, da standardkompatible Produkte nur unter Benutzung des betreffenden Patents hergestellt werden können. Durch den Einsatz des Unterlassungsanspruchs kann der Schutzrechtsinhaber also verhindern, "dass derartige Produkte, die von seinen Wettbewerbern hergestellt werden, auf den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben", und "sich so die Herstellung dieser Produkte vorbehalten".¹⁰ Dies steht im Gegensatz zu dem falltypischen *quid pro quo*: Standardessenzialität ist nur gegen die unwiderrufliche Erklärung der Lizenzbereitschaft zu FRAND-Konditionen zu haben. Außerdem erweckt die FRAND-Erklärung bei Dritten berechnete Erwartungen.

3. Anforderungen an den Unterlassungsanspruch

Ansprüchen auf Unterlassung und Rückruf kann deshalb nach Auffassung des Gerichtshofs "grundsätzlich der missbräuchliche Charakter einer solchen Weigerung entgegeng gehalten werden".¹¹ Da Lizenzen aber nur zu FRAND-Bedingungen erteilt werden müssen, ist "ein gerechter Ausgleich der betroffenen Interessen" herzustellen. Bei der Herstellung dieses Ausgleichs folgt der Gerichtshof weitgehend dem Schlussantrag des Generalanwalts,¹² setzt aber einige Akzente mehr zugunsten des Patentinhabers. Damit die Klage auf Unterlassung und Rückruf nicht als missbräuchlich anzusehen ist, hat der Patentinhaber bestimmte Bedingungen einzuhalten.¹³ Vor Erhebung der Klage hat der Patentinhaber auf die Patentverletzung hinzuweisen, das betreffende Patent zu bezeichnen und anzugeben, auf welche Weise das Patent verletzt worden sein soll. Hat der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Ausdruck gebracht, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Konditionen zu schließen, hat ihm der Patentinhaber ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.¹⁴

Der angebliche Patentverletzer hat auf das Angebot mit Sorgfalt zu reagieren und hierbei den Grundsatz von Treu und Glauben einzuhalten. So hat er, wenn er das Angebot nicht annimmt, innerhalb kurzer Frist ein konkretes Gegenangebot zu FRAND-Konditionen zu machen. Ab dem Zeitpunkt, zu dem dieses Gegenangebot vom Patentinhaber abgelehnt wurde, hat der das Patent bereits nutzende Lizenzsucher angemessene Sicherheit zu leisten, z.B. durch Stellung einer Bankgarantie oder durch Hinterlegung der erforderlichen Beträge.¹⁵ Über die Nutzung des standardessenziellen Patents ist genau abzurechnen. Entspricht das Verhalten des Patentverletzers nicht diesen Anforderungen oder praktiziert er Verzögerungstaktiken, entfällt der Missbrauchsvorwurf gegen den Patentinhaber.

Die Konkretisierung und Anwendung dieser Vorgaben auf den Ausgangsfall ist Aufgabe des vorlegenden Gerichts. Zusätzlich weist der Gerichtshof darauf hin, dass die Parteien die Möglichkeit haben, im gegenseitigen Einvernehmen einen unabhängigen Dritten über die FRAND-Einzelheiten entscheiden zu lassen. Außerdem könne dem Verletzer "kein Vorwurf daraus gemacht werden", dass er die Gültigkeit des Patents, dessen Essenzialität für den Standard oder die Tatsache der Benutzung bestreitet oder zu bestreiten sich vorbehält: Die

¹⁰ *EuGH – Huawei*, Rn. 52.

¹¹ *EuGH – Huawei*, Rn. 54. In diesem Sinn bereits zuvor das *OLG Karlsruhe*, GRUR-Prax 2015, 283 (berichtet von *Hauck*).

¹² Generalanwalt *Wathelet*, Schlussantrag v. 20.11.2014, ECLI:EU:C:2014:2391 – *Huawei Technologies* (im Folgenden: *GA Wathelet – Huawei*).

¹³ *EuGH – Huawei*, Rn. 55 ff.

¹⁴ Der Generalanwalt hatte noch verlangt, dass der Patentinhaber "unter allen Umständen" ein solches Angebot vorzulegen habe, also unabhängig von dem ausdrücklichen Interesse des Nutzers, s. *GA Wathelet – Huawei*, Nr. 85.

¹⁵ Der Generalanwalt hatte eine Pflicht zur Sicherheitsleistung erst ab Antrag auf (schieds-)richterliche Entscheidung angenommen, s. *GA Wathelet – Huawei*, Nr. 93.

Normenorganisationen prüfen weder die Rechtsbeständigkeit der gemeldeten Patente noch die Frage, ob sie tatsächlich standardessenziell sind.¹⁶

4. Fazit

Der Gerichtshof entwirft eine FRAND-spezifische Roadmap, die den Inhaber des standardessenziellen Patents am Verbotsschild des Art. 102 AEUV vorbeiführt und potentielle Lizenznehmer zur lizenzvertraglich gestatteten Nutzung des Standards leitet. Missachtet der Patentinhaber die Wegleitung, verletzt er das Kartellrecht; verlässt der Schutzrechtsnutzer den Plan, greift der patentrechtliche Unterlassungsanspruch durch.

III. Einordnung in die bisherige Fallpraxis

Der Gerichtshof entscheidet hiermit erstmalig über die Kartellrechtskonformität von Patentverletzungsklagen nach Abgabe einer FRAND-Erklärung. Andere Gerichte und einige Kartellbehörden waren mit dem Thema aber bereits befasst.

1. Kartellrechtlicher Lizenzierungszwang

Im *Huawei*-Fall ergibt sich die grundsätzliche Pflicht des Patentinhabers zum Abschluss eines Lizenzvertrags aus der eigenen FRAND-Erklärung.¹⁷ Es handelt sich also nicht um einen Fall des Kontrahierungszwangs, sondern um die Erfüllung einer privatautonom eingegangenen Verpflichtung. Im Gegensatz hierzu stehen die Fälle des kartellrechtlichen Kontrahierungszwangs, in denen die Verweigerung der Lizenzerteilung als kartellrechtswidrig eingestuft und die Vertragsfreiheit ausnahmsweise eingeschränkt wird. Beim kartellrechtlichen Kontrahierungszwang besteht der Missbrauch folglich in der Verweigerung der Lizenzerteilung. In den FRAND-Fällen wird hingegen die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs trotz Erklärung der Lizenzbereitschaft als missbräuchlich angesehen.¹⁸

Was die Voraussetzungen des kartellrechtlichen Kontrahierungszwangs betrifft, so hat der Gerichtshof in den Fällen *Magill*¹⁹ und *IMS Health*²⁰ für Orientierung gesorgt. Der Bundesgerichtshof hat klargestellt, dass der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Verletzungsprozess direkt einwendbar ist.²¹ Für den Unterlassungsanspruch gilt dies nach dem Orange-Book-Standard-Urteil aber nur dann, wenn der Nutzer ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags unterbreitet und die voraussichtlich anfallenden Lizenzgebühren zahlt bzw. hinterlegt. Unbedingt sei das Angebot nur, wenn der Nutzer den Bestand des Schutzrechts nicht angreift und auch die Verletzung nicht bestreitet.²²

¹⁶ *EuGH* – Huawei, Rn. 68 f.

¹⁷ FRAND-Erklärungen sollten mit der herrschenden Meinung als zivilrechtlich verbindlich angesehen werden, z.B. als Vertrag zugunsten Dritter oder als Angebot *ad incertas personas*. Teilweise wird jedoch ein bloßes *pactum de negotiando*, ein *pactum de non petendo* oder gar nur eine *invitatio ad offerendum* angenommen; s. die Nachweise bei *Körber*, Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht, 2013, 38 ff.; *Maßen*, Normung, Standardisierung und Immaterialgüterrechte, 2006, 317 ff.; *Tapia*, Industrial Property Rights, Technical Standards and Licensing Practices (FRAND) in the Telecommunications Industry, 2010, 18 ff.

¹⁸ S. auch *Picht*, GRUR Int 2014, 1 (11 f.), der die nachträgliche Lizenzverweigerung trotz FRAND-Erklärung als Behinderungsmissbrauch i.S. von Art. 102 AEUV qualifiziert; der Gerichtshof musste zu dieser Frage nicht Stellung beziehen.

¹⁹ *EuGH*, GRUR Int 1995, 490 – Magill TV Guide.

²⁰ *EuGH*, GRUR 2004, 524 – IMS Health. Wichtig ist außerdem *EuG*, ECLI:EU:T:2007:289 – Microsoft/Kommission. Zu den offenen Fragen s. *Ullrich/Heinemann* in Immenga/Mestmäcker (Hrsg.), Wettbewerbsrecht, Band 1. EU/Teil 2, 5. Aufl. 2012, GRUR B, Rn. 58 ff.

²¹ *BGH*, GRUR 2004, 966 (970) – Standard-Spundfass (für den Schadensersatzanspruch).

²² *BGH*, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard.

Auch wenn es in Orange-Book-Standard nicht um eine FRAND-Verpflichtung, sondern um kartellrechtlichen Lizenzierungszwang in Bezug auf einen *de facto*-Standard geht, hat die Entscheidung die Diskussion um die FRAND-Fälle erheblich beeinflusst. Die hohen Anforderungen des Bundesgerichtshofs stehen im Gegensatz zum Lösungsansatz der Europäischen Kommission, auf den sofort einzugehen ist. Der Widerspruch zwischen den beiden Konzepten hat zentrale Bedeutung für den Vorlagebeschluss des Landgerichts Düsseldorf im *Huawei*-Fall.²³

2. FRAND-Verpflichtung

a) Die Horizontalleitlinien der Europäischen Kommission

Bereits in den Horizontalleitlinien aus dem Jahr 2010 hat die Europäische Kommission einen *safe harbour* für Normenvereinbarungen definiert. Hiernach liegt schon keine Wettbewerbsbeschränkung i.S. von Art. 101 Abs. 1 AEUV vor, wenn die Mitwirkung am Normungsprozess allen Interessierten offensteht, das Verfahren transparent ist, keine Verpflichtung zur Einhaltung der Norm besteht, Dritte Zugang zur Norm zu FRAND-Konditionen haben und ein Konzept für Rechte des geistigen Eigentums zur gutgläubigen Offenlegung einschlägiger Schutzrechte verpflichtet.²⁴ Die Nichteinhaltung dieser Vorgaben führt nicht zur Kartellrechtswidrigkeit der betreffenden Normenvereinbarungen. Es ist dann eine Einzelfallprüfung vorzunehmen.

b) Motorola Mobility und Samsung

Die Europäische Kommission hat im Fall *Motorola Mobility* entschieden, dass ein patentrechtliches Unterlassungsbegehren trotz FRAND-Erklärung als Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung zu bewerten ist, wenn der Nutzer zum Abschluss eines Lizenzvertrags bereit ist.²⁵ Sie verhängte allerdings keine Geldbuße: Es liege bisher noch keine Rechtsprechung der EU-Gerichte vor, und die einzelstaatlichen Gerichte seien bislang zu unterschiedlichen Auffassungen gelangt.²⁶ Als wettbewerbswidrig wurde es auch angesehen, die Gegenseite vom Angriff auf die Gültigkeit der einschlägigen Schutzrechte abzuhalten oder ihr den Einwand der Nichtverletzung abzuschneiden.

Das *Samsung*-Verfahren wurde auf der Grundlage derselben Argumentation durch Verpflichtungszusagen nach Art. 9 VO 1/2003 beendet.²⁷ Die Europäische Kommission hat hier einen sicheren Hafen für potentielle Lizenznehmer entwickelt: Sie nimmt ein ernsthaftes Interesse des Nutzers am Abschluss eines Lizenzvertrags auf jeden Fall dann an, wenn für die Dauer der Lizenzverhandlungen ein Zeitraum von höchstens zwölf Monaten festgelegt wird und die Parteien für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen die Festlegung der Bedingungen durch ein Gericht, oder – wenn beide einverstanden sind – durch eine Schiedsstelle akzeptieren.²⁸

3. Fazit

Das *Huawei*-Urteil des Europäischen Gerichtshofs bestätigt (indirekt) die bisherige Praxis der Europäischen Kommission. Um den Vorwurf des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung zu vermeiden, muss der Inhaber eines standardessenziellen Patents Interessenten ein

²³ S. LG Düsseldorf, GRUR-RR 2013, 196 (197 f.) – Huawei Technologies.

²⁴ Europäische Kommission, Leitlinien zur Anwendung von Artikel 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Vereinbarungen über horizontale Zusammenarbeit vom 14.12.2010, ABl. 2011 C 11/1, Rn. 277 ff.

²⁵ Europäische Kommission, ABl. 2014 C 344/6 – Motorola (Zusammenfassung).

²⁶ *Ibid.*, Rn. 25.

²⁷ Europäische Kommission, ABl. 2014 C 350/8 – Samsung (Zusammenfassung).

²⁸ *Ibid.*, Rn. 15 ff.

FRAND-haltiges Angebot vorlegen. Es liegt nicht etwa am Lizenzsucher, ein Angebot zu unterbreiten. Für das Verfahren, das bei Uneinigkeit über die Angemessenheit der Vertragskonditionen einzuschlagen ist, macht der Gerichtshof konkrete Vorgaben.

Auffällig ist die negative Formulierung der Antwort auf die Vorlagefragen: Obwohl der Gerichtshof davon ausgeht, dass Klagen auf Unterlassung und Rückruf gegen lizenzwillige Nutzer in den FRAND-Fällen grundsätzlich missbräuchlich sind,²⁹ *verneint* er das Vorliegen eines Missbrauchs, wenn eine Reihe von (positiv formulierten) Bedingungen gegeben ist. Der Generalanwalt hatte hingegen vorgeschlagen, einen Missbrauch zu *bejahen*, wenn bestimmte (negativ formulierte) Bedingungen vorliegen. Aus dem Vergleich der Antworten wird deutlich, dass der Gerichtshof großen Wert auf die Feststellung legt, dass auch die negatorischen Patentverletzungsklagen bei Einhaltung bestimmter Kautelen nicht gegen Art. 102 AEUV verstoßen.

IV. Bewertung

Das Urteil des Gerichtshofs ist von dem Bestreben gekennzeichnet, einen angemessenen Ausgleich zwischen Patentrecht und Kartellrecht herzustellen.³⁰ In der Tat sind die FRAND-Fälle ein (neues) Paradigma für den (alten) Konflikt zwischen diesen beiden Rechtsmaterien geworden.³¹ Früher hat man versucht, die Spannungen durch Abgrenzungsformeln aufzulösen. Nach der Lehre vom spezifischen Gegenstand sollte das Kartellrecht nicht auf Verhaltensweisen anwendbar sein, die vom spezifischen Gegenstand des Schutzrechts gedeckt sind. Im vorliegenden Fall wäre dies relevant: In ständiger Rechtsprechung gehört zum spezifischen Gegenstand des Patents "das Recht, sich gegen jede Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen".³² Im *Huawei*-Urteil kommt der Begriff des "spezifischen Gegenstands" aber nicht vor. Stattdessen erfolgt eine Argumentation auf der Grundlage des Gesamtkontexts. Der Verzicht auf Vorrangregeln (sei es zugunsten des Patentrechts, sei es zugunsten des Kartellrechts) ist zu begrüßen, da erst hierdurch ein angemessener Ausgleich zwischen beiden Rechtsgebieten möglich wird.³³

Auch die Herausarbeitung der typischen Gesamtsituation ist stimmig. In den FRAND-Fällen geht es nicht nur um individuelle technische Leistungen, sondern um die kollektive Erarbeitung von Standards im Rahmen von Normenorganisationen, welche zur gemeinsamen Gestaltung grundlegender Produkteigenschaften durch Wettbewerber führt. Wie der Blick auf die Schutzrechtspolitik der hier zuständigen Normenorganisation beispielhaft gezeigt hat,³⁴ erfolgt die Beförderung eines "normalen" zu einem standardessenziellen Patent im Rahmen eines Geschäfts auf Gegenseitigkeit: Standardessenzialität ist nur zu haben gegen Zusicherung der Lizenzbereitschaft auf FRAND-Basis.³⁵ Besteht keine Lizenzbereitschaft, wird eine Alternative gesucht, also ein Standard entwickelt, der das betreffende Patent nicht zwingend voraussetzt. Dieser Handel wird verletzt, wenn der Patentinhaber seine Lizenzbereitschaft zwar erklärt, dann aber nicht lebt. Andererseits wird ein Patentnutzer nicht Opfer eines

²⁹ *EuGH* – Huawei, Rn. 54.

³⁰ S. z.B. *EuGH* – Huawei, Rn. 42: Es "sind die Erhaltung eines freien Wettbewerbs [...] und die notwendige Gewährleistung von Rechten des geistigen Eigentums des Patentinhabers und dessen Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz [...] gegeneinander abzuwägen".

³¹ S. die grundlegenden Studien von *Appl*, Technische Standardisierung und Geistiges Eigentum, 2012; *Körber* (o. Fn. 17); *Picht*, Strategisches Verhalten bei der Nutzung von Patenten in Standardisierungsverfahren aus der Sicht des europäischen Kartellrechts, 2013.

³² S. z.B. *EuGH*, ECLI:EU:C:1992:73 Rn. 17 – Kommission/Italien.

³³ S. näher zu den überwundenen Grundkonzepten in ihrer Anwendung auf standardessenzielle Patente *Heinemann*, MR-Int 2014, 85 (91 f.).

³⁴ S.o. Fn. 3.

³⁵ So auch die Analyse in *EuGH* – Huawei, Rn. 51.

Missbrauchs, wenn er sein Interesse an einem Lizenzvertrag nur vorgibt, an einem Abschluss aber nicht ernsthaft interessiert ist.

Vor diesem Hintergrund ist es überzeugend, dass der Gerichtshof nicht dem Lizenzsucher, sondern dem Patentinhaber die Pflicht zuweist, ein konkretes Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen vorzulegen. Dies entspricht nicht nur den branchenüblichen Gepflogenheiten, sondern tariert auch die Verhandlungsposition beider Parteien besser aus. Zudem kann der Patentinhaber am besten beurteilen, ob sein Angebot den Konditionen entspricht, die er Dritten gestellt hat, was wichtig für das ihm aufgrund der FRAND-Verpflichtung (und nach Art. 102 S. 2 lit. c AEUV) obliegende Diskriminierungsverbot ist.³⁶ Zugunsten der *Huawei*-Entscheidung spricht auch, dass so die Innovationsanreize aller Beteiligten optimal gefördert werden: Der Schutzrechtsinhaber erhält ein Entgelt für seine Erfindung, das den von ihm selbst zugesagten Konditionen entspricht. Die anderen Marktteilnehmer werden nicht an der Implementierung des Standards und der Entwicklung von Folgeinnovationen gehindert, in die sie im Vertrauen auf die angemessene Zugänglichkeit des Standards investieren. Es ist zwar zu verhindern, dass Patentnutzer ihren Willen zum Abschluss eines Lizenzvertrags nur vortäuschen. Aber dieser Gefahr wird durch nähere Anforderungen an die Ernsthaftigkeit des Lizenzsuchers entgegengewirkt.

V. Ausblick

Im Anwendungsbereich von FRAND-Zusagen kann das Kartellrecht zu einer Beschränkung des Rechtsschutzes auf kompensatorische Ansprüche führen, negatorischen Rechtsschutz also ausschließen. Auf kartellrechtlichem Weg wird ein Ergebnis hergestellt, das im Common Law aus den allgemeinen Equity-Grundsätzen folgt.³⁷ Der kartellrechtliche Weg führt allerdings über Art. 102 AEUV und ist damit von vornherein auf marktbeherrschende Unternehmen beschränkt. Das Urteil betrifft direkt nur die standardessenziellen Patente in Normenorganisationen, wird aber auch Wirkungen hierüber hinaus entfalten.

1. Praktische Folgen

Zur Vermeidung eines Kartellrechtsverstoßes werden Inhaber standardessenzieller Patente gut daran tun, der vom Gerichtshof vorgezeichneten Roadmap zu folgen, also negatorischen Rechtsschutz nicht zu übereilen, sondern zunächst ein konkretes Lizenzangebot zu machen. Die Nutzer des Standards haben sich ebenso konstruktiv zu verhalten. Schadensersatz für die Nutzung des Schutzrechts in der Vergangenheit kann der Patentinhaber verlangen, ohne mit dem Kartellrecht in Konflikt zu geraten.

Die *Huawei*-Entscheidung bezieht sich zwar nur auf Fälle, in denen der Inhaber standardessenzieller Patente eine FRAND-Erklärung abgegeben hat. Sie lässt sich aber auf die Konstellation kartellrechtlichen Lizenzierungszwangs übertragen, da der Lizenzsucher, der Opfer einer kartellrechtswidrigen Lizenzverweigerung wird, nicht schlechter gestellt werden darf als jemand, dem ein Lizenzierungsversprechen nicht erfüllt wird. Das Modell des Bundesgerichtshofs aus der *Orange-Book-Standard*-Entscheidung, das auf die Abgabe eines unbedingten Angebots durch den Lizenzsucher setzt, ist also abzulösen durch ein Konzept, das dem Schutzrechtsinhaber die Aufgabe zuweist, ein Angebot zu angemessenen Konditionen vorzulegen.³⁸ Auch dürfen dem Nutzer nicht die grundlegenden Rechtsbehelfe abgeschnitten werden, nämlich die Möglichkeit, die Gültigkeit des Patents anzufechten, bzw. die Standardessenzialität oder die Benutzung zu bestreiten.

³⁶ S. *EuGH* – *Huawei*, Rn. 64.

³⁷ Zur Übertragbarkeit des US-amerikanischen *four-factor test* in das EU-Recht s. *Ohly*, FS Ullrich, 2009, 257.

³⁸ Vgl. *Ullrich/Heinemann* in *Immenga/Mestmäcker* (o. Fn. 20), GRUR B, Rn. 62.

2. Offene Fragen

a) Marktbeherrschende Stellung

Der Gerichtshof musste sich nicht mit der für Art. 102 AEUV fundamentalen Frage beschäftigen, unter welchen Voraussetzungen der Inhaber eines standardessenziellen Patents im Besitz einer marktbeherrschenden Stellung ist.³⁹ Der Generalanwalt hat in einem Exkurs festgestellt, dass von einem standardessenziellen Patent nicht zwingend auf Marktbeherrschung geschlossen werden könne. Es sei stets eine Einzelfallprüfung erforderlich, wobei das standardessenzielle Patent die Aufstellung einer (widerleglichen) Vermutung für das Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung erlaube.⁴⁰ In den einschlägigen Fällen sind also die relevanten Märkte jeweils sorgfältig abzugrenzen, um dann die Frage der Marktbeherrschung anzugehen.⁴¹ Existieren marktfähige Alternativen zum betreffenden Standard, ist der Verhaltensspielraum des Schutzrechtsinhabers eingeschränkt.

b) Ernsthafte Lizenzwilligkeit

Unter den Schutzschirm gegen Unterlassungsansprüche gelangt nur, wer einen Lizenzvertrag wirklich abschließen möchte. Eine praktische Herausforderung besteht deshalb in der Identifizierung ernsthafter Lizenzwilligkeit. Der Gerichtshof hat einige Kriterien aufgestellt, beispielsweise die Obliegenheit zur Abgabe eines schriftlichen Gegenangebots innerhalb kurzer Frist. Dies wird im konkreten Fall aber häufig keine ausreichende Anwendungssicherheit geben. Hilfreich erscheint in diesem Zusammenhang deshalb der von der Europäischen Kommission im *Samsung*-Fall entwickelte *safe harbour*.⁴² Er scheint Unterstützung durch den Hinweis des Gerichtshofs zu erfahren, wonach die Parteien die Möglichkeit haben, im gegenseitigen Einvernehmen den Streit durch einen unabhängigen Dritten schlichten zu lassen.⁴³

c) Konkretisierung der FRAND-Konditionen

Dies leitet über zur Kernfrage, nämlich dem Inhalt der FRAND-Vorgabe. Die Normenorganisationen haben es unterlassen, diesen unbestimmten Begriff ausreichend zu konkretisieren.⁴⁴ Mancher kartellrechtliche Streit könnte durch klarere Vorgaben vermieden werden.⁴⁵ Die Normenorganisationen sollten deshalb den FRAND-Inhalt besser definieren und geeignete Verfahren zu seiner Bestimmung einrichten.⁴⁶ Zwar existieren Interessenkonflikte; diese können aber geregelt werden. Es erscheint nicht konsequent, das Hinterhaltsproblem durch FRAND-Erklärungen lösen zu wollen, ohne die weiteren Einzelheiten zu regeln. Außerdem soll die Arbeit in den Normenorganisationen die Zuständigkeit der Kartellbehörden nicht ersetzen, sondern die Zahl der kartellrechtsrelevanten Fälle vermindern.

³⁹ Der Gerichtshof verweist darauf, dass die Existenz einer marktbeherrschenden Stellung im konkreten Fall unstreitig sei, s. *EuGH – Huawei*, Rn. 28, 43.

⁴⁰ GA *Wathelet – Huawei*, Nr. 57 f.

⁴¹ S. zu den einschlägigen Fragestellungen *Früh*, Immaterialgüterrechte und der relevante Markt, 2012.

⁴² S.o. vor Fn. 28.

⁴³ *EuGH – Huawei*, Rn. 68. Allerdings bleibt der Gerichtshof in diesem Punkt hinter dem Generalanwalt zurück, der das Verhalten eines angeblichen Patentverletzers nicht als zögerlich oder nicht ernst gemeint ansehen möchte, wenn dieser die Festsetzung der FRAND-Konditionen durch ein Gericht oder Schiedsgericht verlangt (GA *Wathelet – Huawei*, Nr. 93 und 103, Punkt 4).

⁴⁴ So ausdrücklich *EuGH – Huawei*, Rn. 20.

⁴⁵ Vgl. GA *Wathelet – Huawei*, Nr. 11.

⁴⁶ Für stärkeres Engagement der Normenorganisation in Bezug auf FRAND plädieren beispielsweise *Kühn/Scott Morton/Shelanski*, CPI Antitrust Chronicle March 2013 (Special Issue); *Picht* (o. Fn. 31), 543 ff.; *Tapia* (o. Fn. 17), 149 ff.

3. Schlussbemerkung

Das *Huawei*-Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist eine neue Leitentscheidung für das Verhältnis von Immaterialgüter- und Kartellrecht. Es veranschaulicht, dass eine innovationsfreundliche Lösung nicht durch eine Abschirmung des Immaterialgüterrechts vor dem Kartellrecht, sondern nur durch die Besinnung auf die Komplementarität beider Rechtsgebiete zu erzielen ist. Das Urteil wird den Umgang mit standardessenziellen Patenten nachhaltig prägen, auch wenn es direkt nur einseitiges Verhalten von Marktbeherrschern betrifft. Die Richtung ist gewiesen; allerdings hat die vom Gerichtshof entwickelte Roadmap einen relativ groben Maßstab. Bei der praktischen Handhabung werden sich zahlreiche Einzelfragen stellen, die von Parteien, Normenorganisationen, (Schieds-)Gerichten und auch Kartellbehörden zu lösen sein werden.